

595, 010

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

REC'D 12 SEP 2005

WIPO

PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Co10311		WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/006010		Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 03.06.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 26.06.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08G18/12, C08G18/28, C08G18/66, C09J175/04			
Anmelder CONSORTIUM FUR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH...			
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 1 Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt 1 Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p>			
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>			
Datum der Einreichung des Antrags 20.01.2005		Datum der Fertigstellung dieses Berichts 09.09.2005	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Bevollmächtigter Bediensteter Scheuer, S Tel. +49 89 2399-8321 	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006010

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

Beschreibung, Seiten

1-31

In der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

2-10

eingegangen am 20.01.2005 mit Schreiben vom 20.01.2005

1

eingegangen am 14.04.2005 mit Schreiben vom 13.04.2005

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

4. ☒ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☒ Ansprüche: Nr. 1
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/006010

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-11 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-11 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-11 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt I

Grundlage des Bescheides

Die mit Schreiben vom 13.04.2005 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen: Anspruch 1 "Im unvernetzten Zustand nicht feste..."

Dieses weitere Merkmal ist in der vorliegenden Beschreibung nicht offenbart, die zahlreichen zitierten Passagen des Anmelders zur Stütze sind nicht acceptiert. Die Passagen des Anmelders beziehen sich auf:

- i) Aufgabenstellung S.5/18-21: Der Anmelder basiert die Offenbarung des Merkmals auf ein Nachteil der in DE2155258 beschriebenen Polymeren auftritt wegen zu hohen Gehalt an Harnstoffeinheiten, das hier nicht zutrifft. Dokument DE2155258 ist eines des zahlreichen zitierten Dokumenten als Stand der Technik auf Seite 1-5. Aus diesem Dokument ein isoliertes Nachteil als allgemeines Merkmal aufzunehmen und es als Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu betrachten ist nicht erlaubt. Außerdem ist das gemeinsame Nachteil des Stand der Technik eine mäßigen Reißfestigkeit und/oder Reißdehnung.
- ii) Beispielen: Die beschriebenen Massen in den Beispielen sind in einem flüssigen Zustand jedoch kann das Merkmal "nicht feste" nicht generalisiert werden ohne im Zusammenhang alle andere Merkmale die in den Beispielen offenbart sind.
- iii) S.18/32 und S.18/35: Diese Aussage sind keine Offenbarung für das Merkmal. Die vorliegende Erfindung, insbesondere Anspruch 1, betrifft keine ungefüllte Systeme und auch nicht Lösungsmittelhaltige Systeme.

Deshalb wird die eingereichten Änderungen in Anspruch 1 "Im unvernetzten Zustand nicht feste..." nicht acceptiert. Die Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, und der erfinderischen Tätigkeit ist ausgeführt auf Anspruch 1 ohne die eingereichten Änderungen zu berücksichtigen.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO03/066701

D2: WO03/018658

D3: EP-A-0261409

D4: EP-A-0354472

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-10 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist gegenüber D4.

Dokument D1 (Ansprüche 1-10) offenbart alkoxysilan-Endgruppen aufweisende Polyurethanprepolymere erhältlich durch Umsetzung von einer Polyolkomponente das ein Molekulargewicht von 3000-20000 aufweist, niedermolekularen 2 und 3-wertigen Alkoholen des molekulargewichts 32 bis 500 (Seite 7/5-10), einer Diisocyanatkomponente und Alkoxysilan- aufweisenden Verbindungen.

D1 gibt keine Angaben hinsichtlich der einzusetzenden Mengen an niedermolekularen Alkoholen sowie beansprucht in der vorliegende Anmeldung.

Dokument D2, insbesondere Beispiel 4, beschreibt Prepolymere mit alkoxysilan-Endgruppen erhältlich durch Umsetzung von Polypropylenglycerin mit Molekulargewicht von 260, Polypropylenglycerin mit Molekulargewicht von 1500, Toluoldiisocyanat, und Isocyanatomethyl-trimethoxysilan.

Dokument D3 (Beispiel 2) offenbart alkoxysilanterminierte Polyurethane Prepolymere erhältlich durch Umsetzung von Polypropylenglykol des Molgewichts 2045, Trimethylolpropan und MDI zu einem NCO-terminierten Prepolymeren. Der Prepolymer wird weiter reagiert mit Mercaptopropyltrimethoxysilan (Siehe tabelle Seite 5).

D2 und D3 setzen als niedermolekularen Alkoholen ein Triol ein und das genaue Verhältnis von niedermolekularen Alkoholen und Polyol wie beansprucht in der vorliegende Anmeldung ist nicht vorhanden.

Dokument D4 (Anspruch 9, Beispiel 1) Klebe- bzw. Dichtmassen enthaltend alkoxysilanterminierte, feuchtigkeitsvernetzende Prepolymer hergestellt aus IPDI, Butanediol, Aminopropyltriethoxysilan und Polyester Polyol Komponente und wobei das molare Verhältnis von Butanediol und Polyol in dem beanspruchten Bereich liegt. Das Merkmal "Raumtemperatur-härtende Massen (M)" in Anspruch 1 ist kein

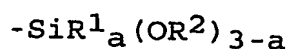
Unterscheidungs-Merkmal, in D4 auf Seite 2/ Zeile 4 liegt auch eine "Nachhärtung" vor. Anspruch 1 ist ein Produkt Anspruch d.h. von Abmischungen und kein "product by process" Anspruch, d.h. für die Beurteilung der Neuheit gilt das Merkmal "Raumtemperatur-härtende" als nicht zutreffend. Zudem betrifft eine Nachhärtung bei Raumtemperatur wie in D4 beschrieben im allgemeine Begriff auch eine Härtung. Dieses Merkmal reicht nicht aus um die Neuheit des Produkts Anspruch 1 herzustellen.

Die vorliegende Anmeldung erfüllt auch nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 10 wird für den Fachmann aus den Dokumenten des Standes der Technik D2-D3 nahegelegt, da der Einsatz von alkoxysilanterminierter Prepolymer um Massen mit verbesserter Reißfestigkeit und Bruchdehnung zu erreichen, im Stand der Technik erwähnt wird.

Geänderter Patentanspruch:

1. Im unvernetzten Zustand nicht feste Raumtemperatur härtende
5 Massen (M) enthaltend Prepolymere (A) mit Endgruppen der
allgemeinen Formel [1]



[1]

10 wobei

R¹ einen gegebenenfalls halogensubstituierten Alkyl-,
Cycloalkyl-, Alkenyl- oder Arylrest mit 1-10
Kohlenstoffatomen,

R² einen Alkylrest mit 1-6 Kohlenstoffatomen oder einen ω-
15 Oxaalkyl-alkylrest mit insgesamt 2-10 Kohlenstoffatomen,

a eine Zahl von 0 bis 2 bedeuten,
wobei die Prepolymere (A) erhältlich sind durch Umsetzung
von

1) Polyol (A1) mit einem mittleren Molekulargewicht Mn von
20 1000 bis 25000,

2) niedermolekularem Diol (A2) mit mindestens zwei
Hydroxylgruppen pro Molekül und einem Molekulargewicht von
62 bis 300,

3) Di- oder Polyisocyanat (A3) und

25 4) Alkoxysilan (A4), welches über eine Isocyanatgruppe oder
über eine isocyanatreaktive Gruppe verfügen,
wobei der niedermolekulare Alkohol (A2) und das Polyol (A1)
in einem molaren Verhältnis von 0,3:1 bis 7:1 eingesetzt
werden und

30 die Konzentrationsverhältnisse sowie die
Reaktionsbedingungen so gewählt werden, daß mehr als 80 %
der Kettenenden der Prepolymere (A) mit Alkoxysilylgruppen
terminiert sind.